

Paris, Janvier 2011

NOTE D'INFORMATION SUR LA DECISION G 2/08

- **I. La décision G 2/08**

La décision G 2/08 rendue le 19 février 2010 par la Grande Chambre de Recours (GCR) de l'Office Européen des Brevets (OEB) était particulièrement attendue dans le domaine de la pharmacie.

- ***I-1- Rédaction des revendications de seconde indication thérapeutique et indications thérapeutiques suivantes***

Dans cette décision, la GCR reconnaît, en vertu des dispositions de l'article 54(5) CBE 2000, la brevetabilité en Europe d'une invention dite de « *seconde application thérapeutique* » (et application thérapeutique ultérieure) d'un composé connu pour traiter une maladie connue lorsque l'unique caractéristique distinctive de la revendication est une **posologie** particulière (« *dosage regime* ») dudit composé.

La GCR se prononce également sur la question de la **rédaction des revendications** dont la nouveauté réside dans la nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament.

De telles revendications pouvaient jusque-là être rédigées sous la forme suisse conformément à la décision relativement ancienne G 6/83 de la GCR (c'est-à-dire « *Utilisation de la substance ou composition X pour préparer un médicament destiné à traiter...* »).

La GCR revient à présent sur cette pratique en répondant comme suit à la troisième question qui lui a été posée :

« *Lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite « de type suisse », telle qu'instituée par la décision G 6/83.*

Un délai de trois mois à compter de la publication de la présente décision au Journal Officiel de l'OEB est fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation » (soulignement ajouté).

- ***I-2- Date d'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures***

La décision G 2/08 a été publiée dans l'édition du Journal Officiel 10/2010, à la date du **28 octobre 2010**.

Afin de garantir la sécurité juridique des tiers et protéger les intérêts des déposants, la décision G 2/08 n'a pas d'effet rétroactif. Aussi ne s'applique-t-elle pas aux demandes en instance.

Il conviendra donc de **proscrire** les revendications de type suisse des demandes de brevet européen dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure.

- **II. Conséquences pour les futures demandes**

Dans les futures demandes, les revendications devront être rédigées conformément à l'article 54(5) CBE c'est-à-dire, selon les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB :
« *Substance ou composition X pour utilisation comme médicament afin de traiter...* »

La GCR signale toutefois que la portée d'une revendication ainsi rédigée est **probablement plus étendue** que celle d'une revendication de type suisse.

Par conséquent, transformer une revendication de type suisse en une revendication rédigée sous le format nouvellement prescrit pourrait être considéré :

- comme contraire à l'article 123(2) CBE en cours d'examen et à défaut d'un support approprié dans la demande telle que déposée, parce qu'étendant l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; ou
- comme contraire à l'article 123(3) CBE en cas d'opposition au brevet européen, parce qu'étendant de manière induite la protection qu'il confère.

- **III. Nos recommandations**

A partir du 29 janvier 2011, une attention toute particulière devra être portée à la rédaction des nouvelles demandes de brevet européen ou internationales désignant l'Europe visant les secondes applications thérapeutiques et applications thérapeutiques ultérieures. Il conviendra en effet de veiller notamment à :

- s'assurer du support dans le texte des revendications selon la nouvelle forme (« *Substance ou composition X pour utilisation comme médicament afin de traiter...* ») ; et
- proscrire les revendications de type suisse (même si le support de telles revendications reste maintenu dans le texte).

* *
*



Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article : [Décision G2/08](#)

Pour tout complément d'information, vous pouvez également consulter les mandataires européens qui sont chez nous vos contacts habituels ou Barbara Casadewall (casadewall@regimbeau.eu) et Isabelle Mendelsohn (mendelsohn@regimbeau.eu), Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires Européens